

Patentes

Presentación de solicitudes

Profa. Fabíola Wüst Zibetti

Conferencia “Estrategias de búsqueda, interpretación y redacción de patentes”

Medellín, Colombia

21 de noviembre de 2009

1. Presentación de solicitudes de patente
 - 1.1 Presentaciones nacionales
 - 1.2 Presentaciones en otros países
 - 1.3 Solicitudes bajo el PCT

2. Requisitos y condiciones para solicitud de patente
 - 2.1 Objetivos
 - 2.2 Subjetivos
 - 2.3 Formales
 - 2.4 Suficiencia descriptiva

1. Presentación de solicitudes de patente

Solicitudes

Presentaciones nacionales

- Presentaciones en otros países
- Solicitudes bajo el PCT

Las patentes son “territoriales”; tienen efecto sólo en los países en los que han sido presentadas y concedidas.



1.1 Presentación de solicitudes de patente nacionales

Superintendencia de Industria y Comercio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia

Fecha de actualización:
Viernes 13 de Noviembre de 2009

ENGLISH | MAPA DEL SITIO | AYUDA | INICIO

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

DOCTRINA | CIRCULAR ÚNICA | NORMATIVIDAD | COMPENDIOS | TRÁMITES | FORMATOS | TARIFAS Y PAGOS | SERVICIOS

CONOZCANOS

- Nuestra Entidad
- Marco Internacional
- Mecanismos de Control Institucional
- Atención al Usuario

PUBLICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA

- Artículos
- Conferencias
- Boletines

SERVICIOS EN LÍNEA

- BASES DE DATOS
- Propiedad Industrial
- Protección al Consumidor
- Promoción de la Competencia
- Competencia Desleal
- Cámaras de Comercio
- Acreditación
- Metrología
- Notificaciones
- Petición de Información

NOTICIAS Y N

50 AÑOS DE LA LEY DE COMPETENCIA EN COLOMBIA

50 AÑOS LEY DE COMPETENCIA

CARRAGENA DE INDIAS
Hotel Las Américas
18, 19 Y 20 de Noviembre de 2009
www.50leydecompetencia.com/

En el marco de la celebración de los 50 Colombia y con la designación de la Superintendencia como autoridad única en la materia, se celebrará en Cartagena un evento académico internacional <http://www.50leydecompetencia.com/>

DELATAR ACUERDOS ANTICOMPETITIVOS, U 1340 DE 2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL

PROTECCIÓN CONSUMIDOR

PROMOCIÓN COMPETENCIA

ACREDITACIÓN

METROLOGÍA

CAMARAS DE COMERCIO

Asesoría en línea

HORA LEGAL PARA COLOMBIA

Cómo sincronizar
el reloj de su computadora con la Hora Legal

<http://www.sic.gov.co>

1.1 Presentación de solicitudes de patente nacionales

Base normativa: Leyes y reglamentos nacionales y/o regionales

Procedimiento nacional (en la mayoría de los países)

1. Presentación.
2. Examen formal. Requisitos administrativos.
3. Búsqueda del estado anterior de la técnica. Informe de búsqueda.
4. Publicación. 18 meses primera solicitud.
5. Examen de fondo. Examen de los requisitos de patentabilidad. Examinador aprueba con o sin modificaciones o deniega la solicitud.
6. Oposición.
7. Apelación.

1.2 Presentación de solicitudes de patente en otros países

Base normativa

- Acuerdos Internacionales, legislaciones nacionales y regionales
Convenio de París (CUP): 173 estados en 2009
- Es posible presentar la misma solicitud en distintos países
- En algunas regiones es posible presentar una solicitud de ámbito regional
 - Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO)
 - Oficina Europea de Patentes (OEP)
- Cada solicitud es amparada por las leyes de patentes nacionales y/o regionales

1.2 Presentación de solicitudes de patente en otros países

Presentación directa sin prioridad

- Países que no son parte del sistema PCT ni de la CUP
- Países que son miembros del PCT y CUP pero se ha perdido el plazo de 12 meses

Presentación directa con solicitud de prioridad

- Países que son miembros del CUP
- Asegura la fecha de depósito nacional

Presentación bajo el sistema PCT

- Nacionales o residentes de países miembros del PCT
- Postergar exigencia y costos principales de la tramitación de solicitudes en países múltiples
- Permite reducciones de aranceles para ciertos solicitantes (personas físicas)

1.2 Presentación de solicitudes de patente en otros países

Comparación entre los requisitos de presentación y otros aspectos de las Oficinas de Patentes de Estados Unidos, CAN y la Oficina Europea de Patentes			
Aspecto	EUROPA	EEUU	CAN
Oficina	EPO	USPTO	La de cada país miembro (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú)
Condiciones de presentación			
Inventor	El primero en presentar	El primero en inventar	El primero en presentar
Plazo	Novedad absoluta con variaciones excepcionales en países designados	Novedad relativa (período de gracia de 1 año)	Novedad relativa (período de gracia de 1 año)
Prohibición de venta	No	Sí, período de gracia de 1 año	No
Solicitud	Presentación directa de PE/ presentación regional de PE bajo Convenio de París y/o PCT	Presentación directa US/ presentación nacional bajo el Convenio de París y/o PCT	Presentación directa en cada país miembro/ Presentación nacional bajo Convenio de París y/o PCT en Colombia y Ecuador
Presentación internacional en ausencia de una presentación nacional previa	Ninguno <i>per se</i> , salvo UK y FR (y posiblemente otros) tienen esos requisitos	Se requiere la revisión de las presentaciones en el extranjero	

Fuente, OMPI, 2009.

1.2 Presentación de solicitudes de patente en otros países

Tipos de solicitud			
Provisoria	No	Sí, sin invocar prioridad de otra provisoria	No
Utilidad o aplicación industrial	Sí	Sí. Pueden invocar la fecha de prioridad de una presentación provisoria	Sí
Divisional	Sí	Sí ("divisional" si es por falta de unidad de la solicitud original, "adición" si se agregan reivindicaciones)	Sí
Continuación parcial	No	Sí	No
Diseño	No	Sí	Sí vía registro diseños industriales
Modelo de utilidad	No vía EPO / Sí AT, DE, IT y FR.	No	Sí

Fuente, OMPI, 2009.

1.2 Presentación de solicitudes de patente en otros países

Fecha de presentación / deposito			
	Descripción, reivindicaciones y petición ante la EPO. Nota: no es necesario pago tasas para obtener una fecha de depósito	Descripción, reivindicaciones y petición ante la USPTO. Nota: no es necesario pago tasas para obtener una fecha de depósito	Solicitante, descripción, dibujos de ser el caso, comprobante pago tasa. Nota: Reivindicaciones pueden ser presentadas posteriormente.
Publicación	18 meses generalmente con informe de búsqueda	18 meses salvo solicitud de no publicación de solicitud no presentada en otro país	18 meses desde solicitud o prioridad invocada / en cualquier momento después de examen formal a solicitud de parte
Contenido de la solicitud			
Idioma	Inglés, francés o alemán	Inglés	Español
Antecedentes	Descripción breve	Lo más conciso posible	Todo aquello que sea necesario para la comprensión de la invención.
Objetos de la invención	Formulado en esquema problema solución	Se aconseja evitar	Sin requisitos pero es común problema solución
Mejor modo	No	Sí al momento de presentación	Sí
Problema solución	Sí	No se requiere	No se requiere pero se aconseja.
Resúmenes	Concisos no más de 150 palabras	Debe tener el mismo alcance que las reivindicaciones, y no puede superar 150 palabras	Si

Fuente, OMPI, 2009.

1.2 Presentación de solicitudes de patente en otros países

Asuntos de fondo			
	<p>Exclusiones de patentabilidad de métodos de tratamiento/diagnóstico y <i>software</i> “<i>per se</i>”; invenciones contra el “orden público” o la moral.</p> <p>Un nuevo uso de sustancias conocidas es patentable</p> <p>Actividad inventiva presente si la invención no es obvia.</p> <p>Criterio aplicable: enfoque “hubiera podido reconocer y resolver el problema/ hubiera reconocido y resuelto”;</p> <p>indicaciones secundarias de la presencia de actividad inventiva, tales como un efecto sorprendente, la satisfacción de una necesidad de larga data, superación de un prejuicio del estado de la técnica</p>	<p>No exclusión explícita de invenciones contra el “orden público”; obviedad juzgada desde punto de vista de la persona con destreza promedio en el arte;</p> <p>características secundarias de no obviedad incluyen el éxito económico, la necesidad de larga data, etc.</p>	<p>Exclusiones de patentabilidad de métodos de tratamiento/diagnóstico y <i>software</i> “<i>per se</i>”; invenciones contra el “orden público” o la moral.</p> <p>Un nuevo uso de sustancias conocidas no es patentable</p> <p>Actividad inventiva presente si la invención no es obvia;</p> <p>indicaciones secundarias de la presencia de actividad inventiva, tales como un efecto sorprendente, satisfacción de necesidad de larga data, superación de un prejuicio del estado de la técnica</p>

Fuente, OMPI, 2009.

1.2 Presentación de solicitudes de patente en otros países

Reivindicaciones			
Tipos	Aparato, método, composición, uso, producto por proceso, Swiss Tipe	Aparato, sistema, método, composición, producto por proceso, estructura de datos, medios legibles por computadora	Sólo reivindicaciones de producto o de proceso. No reivindicaciones de uso o segundo uso. No Swiss Tipe.
Formato	Se prefiere el formato de 2 partes, con una reivindicación por categoría. Son comunes múltiples reivindicaciones depen.	La USPTO no tiene un formato preferido, pero los profesionales prefieren no usar el formato de 2 partes	Las leyes y reglamentaciones no establecen un formato específico pero es común el formato de dos partes
Cantidad	Tasa de presentación incluye 10 reivindicaciones. Más reivindicaciones mediante pago de tasa	Tasa de presentación para 20 reivindicaciones (3 indep. y 17 depen.). Más reivindicaciones con pago tasa	Tasa de presentación sin limite de reivindicaciones salvo Colombia: 15 reivindicaciones, y se pueden incluir más con pago de tasa
Divulgación			
Divulgación estado de la técnica	Sin obligación de divulgar	Obligación de divulgar	Obligación de divulgar
Requisito de depósito	Sí	Sí	

1.2 Presentación de solicitudes de patente en otros países

Examen de fondo			
Cómo se examina	A solicitud dentro de los seis meses a partir de la publicación del informe de la búsqueda	Lo antes posible después de la presentación	A solicitud dentro de los seis meses a partir de la publicación
Plazo para responder requerimientos	Cuatro meses mas prórroga dos meses, mas otras prórrogas excepcionales	Tres meses más prórroga de seis meses. Se conceden prórrogas a <i>posteriori</i>	60 días hábiles, prorrogables hasta por 60 días más a solicitud.
Oposición			
	Después de concesión	No/re-examen	Antes de concesión una vez publicada la solicitud.
Derechos conferidos			
	Según ley interna de países designados en los que la patente se valide. Validación mediante presentación de traducción. Por 20 años desde presentación primera solicitud prioritaria. Derechos no exigibles hasta concesión.	Solo en US y sus territorios. Por 20 años desde presentación primera solicitud prioritaria. Derechos no exigibles hasta concesión.	Protección esencialmente territorial en el país miembro en el que se inicie el trámite. Por 20 años desde presentación primera solicitud prioritaria. Derechos no exigibles hasta concesión.

1.2 Presentación de solicitudes de patente en otros países

Tasas de mantenimiento			
Pre concesión	Primera anualidad por tercer año a partir de presentación. Anualidades pagadas a EPO	Ninguna	Ninguna
Post concesión	Pagos anuales a oficinas nacionales de países designados y validados	Tres veces durante vigencia de patente	Pago anual anticipado. Periodo de gracias de 6 meses con recargo.
Leyes y reglamentos			
	Ley = CPE Reglas/Admin = Directrices de exámenes de solicitudes de patente. Reglamentaciones auxiliares del CPE	Ley = 35 USC Reglas = 37 CFR Admin = MPEP	Decisión Andina 486 de 2000 mas reglamentaciones internas de cada país miembro

Fuente, OMPI, 2009.

1.3 Presentación de solicitudes de patente bajo PCT

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)

- En vigor desde 1978
- 139 estados contratantes en 2009

PCT Contracting States and Two-letter Codes (137 on 1 August 2007)



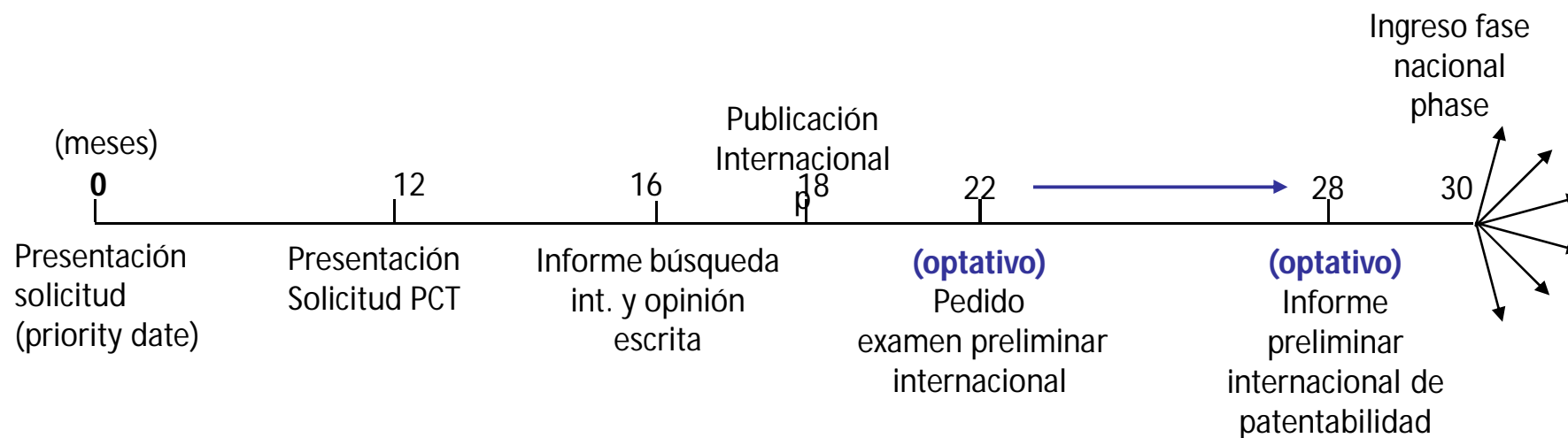
1.3 Presentación de solicitudes de patente bajo PCT

1. Presentación solicitud
2. Búsqueda internacional
3. Publicación internacional
4. Examen preliminar internacional



Fase internacional

5. Fase nacional (entre 20 a 31 meses para decidir)



1.3 Presentación de solicitudes de patente bajo PCT

Búsqueda internacional

- Oficinas receptoras determinan oficina u oficinas para búsqueda

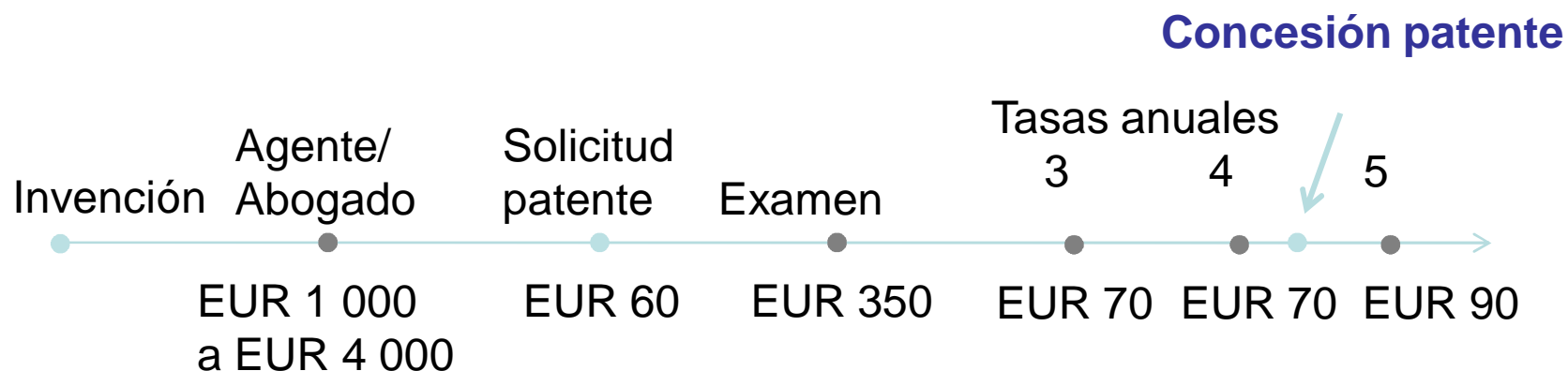
Colombia: Oficina Europea de Patentes (EP), Oficina Española de Marcas y patentes (ES), Agencia Rusa para Marcas y Patentes (RU) y oficina Austriaca de patentes (AT)

Fase nacional

- Solicitud a las Oficinas nacionales (o regionales) de patente de los países en los que se desee obtenerla
- Observar requisitos nacionales
- Incurre en gastos como traducción
- Representación por mandatarios o apoderados locales
- Pago de las tasas nacionales

1.3 Presentación de solicitudes de patente bajo PCT

Costos aproximados en Alemania



Total: EUR 1 700 - EUR 5 100

(conforme la complejidad de la invención y preparación de la solicitud)

Fuente: EPO, 2009

2. Requisitos para solicitud de patente

- Objetivos
- Subjetivos
- Formales
- Suficiencia descriptiva



2. Requisitos para solicitud de patente

Requisitos objetivos

- Novedad
- Actividad Inventiva
- Aplicación industrial
- No ser excepción a patentabilidad

La solicitud de patente sólo podrá comprender **una invención** o **un grupo** de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un **único concepto inventivo**.

2. Requisitos para solicitud de patente

Requisitos subjetivos

② SOLICITANTE (71)	Nombre: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Dirección: Patio de Escuelas Menores 37007 Salamanca, Es. Nacionalidad o Domicilio: ESPAÑA Lugar de Constitución: ESPAÑA Teléfono: _____ Fax: _____ E-mail: _____	IDENTIFICACIÓN C.C. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Número _____
③ REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: ADOLEF LUCAS VILLAMIZAR Dirección: Cra. 1 No. 38 - 24 Bogotá, Colombia Teléfono: (571) 3829840 Fax: _____ E-mail: _____	IDENTIFICACIÓN C.C. <input checked="" type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> Número 17546324 T.P. 12345
④ INVENTOR (ES) (72)	Nombre: Salvador Palacios, Francisco; Sánchez Jiménez, Carmen; Marchan Moreno, María Dolores; Salvador Palacios, Aurelio Dirección: Patio Escuelas Menores 3007 Salamanca, Es. Nacionalidad o Domicilio: ESPAÑA	

Solicitante

- Inventor, en nombre propio
- Herederos o sucesores del inventor
- Cesionarios
- Quien la ley o contrato de trabajo determine

PETITORIO

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Formulario Único de Solicitud de Patente

SOLICITUD DE: ☐ Patente de Invención ☐ Patente de Modelo de Utilidad

② SOLICITANTE (71)	IDENTIFICACIÓN C.C. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Número _____
③ REPRESENTANTE O APODERADO	IDENTIFICACIÓN C.C. <input checked="" type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> Número 17546324 T.P. 12345
④ INVENTOR (ES) (72)	

⑤ Título (54):

⑥ Clasificación Internacional (51):

⑦ Prioridad (52) País de Origen (53) Fecha (54) Número de Solicitud

si ☒ no ☐

⑧ Para publicar a partir de la fecha de la presente solicitud a los:

6 meses ☐ 12 meses ☒ 18 meses ☐ Otro ☐ Cuál:

⑨ Costo de publicación de la presente solicitud:

Indicaciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página

Formulario de Petitorio de Colombia

2. Requisitos para solicitud de patente

Requisitos formales

Presentar a la oficina competente lo siguiente

- a) **petitorio**
- b) **descripción**
- c) una o más reivindicaciones
- d) **uno o más dibujos (si es pertinente)**
- e) resumen
- f) poderes que fuesen necesarios
- g) **comprobante de pago de las tasas**
- h) copia contrato de acceso a recursos genéticos
- i) copia licencia o autorización de uso de conocimientos tradicionales
- j) certificado de depósito de material biológico
- k) copia de cesión del derecho a la patente


**Requisitos mínimos
para recepción (inicio
del trámite)**

2. Requisitos para solicitud de patente

Petitorio

- Requerimiento concesión de la patente
- Solicitante(s)
- Inventor(es)
- Representante legal
- Nombre de la invención
- Prioridad internacional

Solicitudes obtenida en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada.

PETITORIO			
		Especio reservado para el adhesivo de radicación	
		FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD DE PATENTE	
1 SOLICITUD DE: <input checked="" type="checkbox"/> Patente de Invención <input type="checkbox"/> Patente de Modelo de Utilidad			
2 SOLICITANTE (71)	Nombre: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Dirección: Páto de Escuelas Menores 37007 Salamanca, Es Nacionalidad o Domicilio: ESPAÑA Lugar de Constitución: ESPAÑA Teléfono: Fax: E-mail:		IDENTIFICACIÓN C.C. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> C.F. <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Número
	3 REPRESENTANTE O APODERADO Nombre: ADOLFO LUCAS VILLAMIZAR Dirección: Cra. 1 No. 38 - 24 Bogotá, Colombia Teléfono: (571) 3829840 Fax: E-mail:		IDENTIFICACIÓN C.C. <input checked="" type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> Número 17546324 T P_12345
4 INVENTOR (ES) (72) Nombre: Salvador Palacios, Francisco; Sánchez Jiménez, Carmen; Marchan Moreno, María Dolores; Salvador Palacios, Aurelio Dirección: Páto Escuelas Menores 3007 Salamanca, Es Nacionalidad o Domicilio: ESPAÑA			
5 Título (54): PROCEDIMIENTO Y APARATO PARA LA PRODUCCIÓN DE CARBÓN ACTIVADO			
6 Clasificación Internacional (51)			
7 Prioridad SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	(33) País de Origen Es	(32) Fecha 23.07.1998	(31) Número de Solicitud 009801
8 Para publicar a partir de la fecha de la presente solicitud a los: 6 meses <input type="checkbox"/> 12 meses <input checked="" type="checkbox"/> 18 meses <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Cual:			
9 Comprobante de pago No. 001 Fecha: 23.07.1998			
Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página			

2. Requisitos para solicitud de patente

PETITORIO

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD DE PATENTE

① SOLICITUD DE:
☒ Patente de Invención ☐ Patente de Modelo de Utilidad

② SOLICITANTE (71)
Nombre: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Dirección: Pto Escuelas Menores 3807 Salamanca, Es
Nacionalidad o Domicilio: ESPAÑA
Lugar de Constitución: ESPAÑA
Teléfono: Fax:
E-mail: Identificación
C.C. ☐ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐
Número

③ REPRESENTANTE O APODERADO
Nombre: ADOLFO LUCAS VILLAMIZAR
Dirección: Cra. 1 No. 38 - 24 Bogotá, Colombia
Teléfono: (571) 3829840 Fax:
E-mail: Identificación
C.C. ☒ Otro ☐
C.E. ☐ Número 17546324 T.P. 12345

④ INVENTOR (ES) (72)
Nombre: Salvador Palacios, Francisco Sánchez, Jairovel, Germán, Marchan Moreno, María Dolores, Salvador Palacios, Aurelio
Dirección: Pto Escuelas Menores 3807 Salamanca, Es
Nacionalidad o Domicilio: ESPAÑA

⑤ Título (54): PROCEDIMIENTO Y APARATO PARA LA PRODUCCIÓN DE CARBÓN ACTIVADO

⑥ Clasificación Internacional (51)

⑦ Prioridad
SI ☒ NO ☐
(33) País de Origen: Es (32) Fecha: 23.07.1999 (31) Número de Solicitud: 000001

⑧ Para publicar a partir de la fecha de la presente solicitud a los:
6 meses ☐ 12 meses ☒ 18 meses ☐ Otro ☐ Cual: _____

⑨ Comprobante de pago No. 901 Fecha: 23.07.1999

Solicitante

- Puede ser persona natural o jurídica
- No se mencionan títulos o diplomas, tales como Doctor, Ingeniero, Abogado.
- Se indica una dirección por solicitante

Inventor

- No puede ser una persona jurídica
- Si también es solicitante debe marcarse
- En Estados Unidos el inventor debe ser el solicitante

2. Requisitos para solicitud de patente

Recursos genéticos y conocimientos tradicionales

- Decisión Andina 486, artículos 3, 26, (h), (i), y 75
- Decisión Andina 391, con sus modificaciones vigentes



La protección de la propiedad industrial... “se concederá salvaguardando y respetando su patrimonio biológico y genético, así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamericanas o locales”.

Cuando los productos o procedimientos han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados, y/o a partir de conocimientos tradicionales es necesario presentar:

- Contrato de acceso
- Licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros

2. Requisitos para solicitud de patente

Suficiencia descriptiva

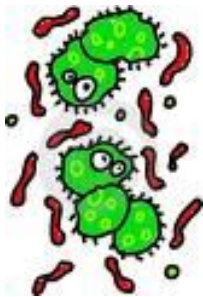
Descripción

- Ser suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla (técnico).
- Elementos que debe presentar:
 - Nombre de la invención
 - Sector tecnológico
 - Tecnología anterior (estado de la técnica)
 - Problema técnico y de la solución aportada por la invención
 - Reseña sobre los dibujos
 - Mejor manera conocida para ejecutar o llevar a la práctica la invención
 - Indicación como satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial

2. Requisitos para solicitud de patente

Depósito de material biológico

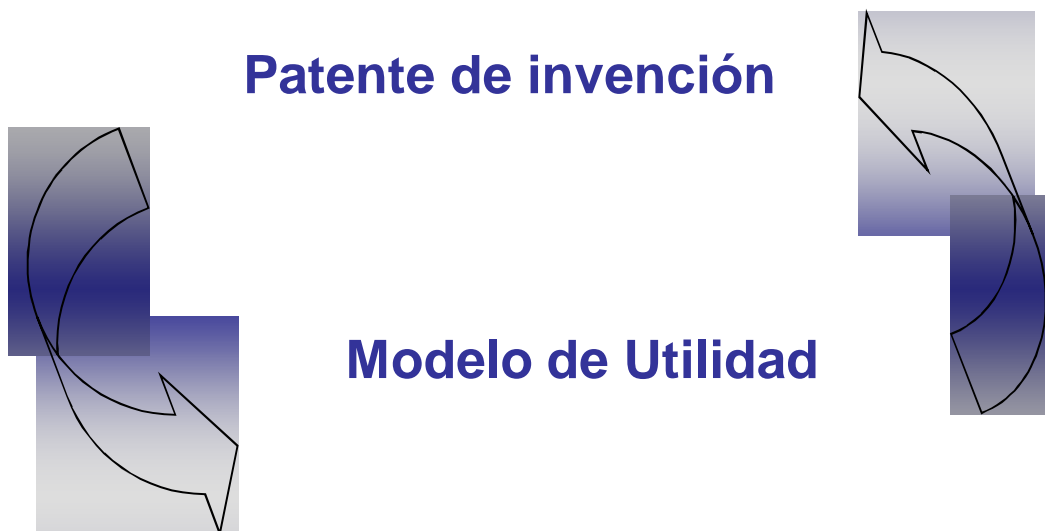
- Complementa la descripción de invención de producto o procedimiento relativo a material biológico
- Depósito ante una autoridad internacional reconocida por tratado u otra institución reconocida por la oficina nacional competente
 - Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes (1977)
 - Debe hacerse en condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material
 - Debe efectuarse hasta la fecha de presentación de la solicitud



2. Requisitos para solicitud de patente

Solicitudes

- ✓ Alteración
- ✓ División
- ✓ Conversión
- ✓ Fusión





Muchas Gracias!

Contactos

fabiola.zibetti@usp.br

fwzibetti@gmail.com